

1 Irene Yang (SBN 245464)
2 irene.yang@sidley.com
3 SIDLEY AUSTIN LLP
4 555 California Street, Suite 2000
5 San Francisco, California 94104-1715
6 Telephone: (415) 772-1200
7 Facsimile: (415) 772-7400

8 Jeffrey P. Kushan (*Pro Hac Vice*)
9 jkushan@sidley.com
10 Thomas A. Broughan III (*Pro Hac Vice*)
11 tbroughan@sidley.com
12 SIDLEY AUSTIN LLP
13 1501 K Street, N.W.
14 Washington, DC 20005
15 Telephone: (202) 736-8000
16 Facsimile: (202) 736-8711

17 Ching-Lee Fukuda (*Pro Hac Vice*)
18 clfukuda@sidley.com
19 Sharon Lee (*Pro Hac Vice*)
20 sharon.lee@sidley.com
21 SIDLEY AUSTIN LLP
22 787 Seventh Avenue
23 New York, NY 10019
24 Telephone: (212) 839-5300
25 Facsimile: (212) 839-5599

26 Brooke S. Böll (SBN 318372)
27 brooke.boll@sidley.com
28 SIDLEY AUSTIN LLP
29 555 West Fifth Street
30 Los Angeles, CA 90013
31 Telephone: (213) 896-6633
32 Facsimile: (213) 896-6600

33 *Attorneys for Defendant and Counter Claimant*
34 *Apple Inc.*

35 UNITED STATES DISTRICT COURT
36
37 NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA
38
39 OAKLAND DIVISION

40 OMNI MEDSCI, INC.,) Case No.: 20-cv-00563-YGR
41)
42 Plaintiff and Counter)
43 Defendant,)
44)
45 v.)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
411)
412)
413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)
423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)
430)
431)
432)
433)
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
456)
457)
458)
459)
460)
461)
462)
463)
464)
465)
466)
467)
468)
469)
470)
471)
472)
473)
474)
475)
476)
477)
478)
479)
480)
481)
482)
483)
484)
485)
486)
487)
488)
489)
490)
491)
492)
493)
494)
495)
496)
497)
498)
499)
500)
501)
502)
503)
504)
505)
506)
507)
508)
509)
510)
511)
512)
513)
514)
515)
516)
517)
518)
519)
520)
521)
522)
523)
524)
525)
526)
527)
528)
529)
530)
531)
532)
533)
534)
535)
536)
537)
538)
539)
540)
541)
542)
543)
544)
545)
546)
547)
548)
549)
550)
551)
552)
553)
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)
563)
564)
565)
566)
567)
568)
569)
570)
571)
572)
573)
574)
575)
576)
577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)
591)
592)
593)
594)
595)
596)
597)
598)
599)
600)
601)
602)
603)
604)
605)
606)
607)
608)
609)
610)
611)
612)
613)
614)
615)
616)
617)
618)
619)
620)
621)
622)
623)
624)
625)
626)
627)
628)
629)
630)
631)
632)
633)
634)
635)
636)
637)
638)
639)
640)
641)
642)
643)
644)
645)
646)
647)
648)
649)
650)
651)
652)
653)
654)
655)
656)
657)
658)
659)
660)
661)
662)
663)
664)
665)
666)
667)
668)
669)
670)
671)
672)
673)
674)
675)
676)
677)
678)
679)
680)
681)
682)
683)
684)
685)
686)
687)
688)
689)
690)
691)
692)
693)
694)
695)
696)
697)
698)
699)
700)
701)
702)
703)
704)
705)
706)
707)
708)
709)
710)
711)
712)
713)
714)
715)
716)
717)
718)
719)
720)
721)
722)
723)
724)
725)
726)
727)
728)
729)
730)
731)
732)
733)
734)
735)
736)
737)
738)
739)
740)
741)
742)
743)
744)
745)
746)
747)
748)
749)
750)
751)
752)
753)
754)
755)
756)
757)
758)
759)
760)
761)
762)
763)
764)
765)
766)
767)
768)
769)
770)
771)
772)
773)
774)
775)
776)
777)
778)
779)
780)
781)
782)
783)
784)
785)
786)
787)
788)
789)
790)
791)
792)
793)
794)
795)
796)
797)
798)
799)
800)
801)
802)
803)
804)
805)
806)
807)
808)
809)
810)
811)
812)
813)
814)
815)
816)
817)
818)
819)
820)
821)
822)
823)
824)
825)
826)
827)
828)
829)
830)
831)
832)
833)
834)
835)
836)
837)
838)
839)
840)
841)
842)
843)
844)
845)
846)
847)
848)
849)
850)
851)
852)
853)
854)
855)
856)
857)
858)
859)
860)
861)
862)
863)
864)
865)
866)
867)
868)
869)
870)
871)
872)
873)
874)
875)
876)
877)
878)
879)
880)
881)
882)
883)
884)
885)
886)
887)
888)
889)
890)
891)
892)
893)
894)
895)
896)
897)
898)
899)
900)
901)
902)
903)
904)
905)
906)
907)
908)
909)
910)
911)
912)
913)
914)
915)
916)
917)
918)
919)
920)
921)
922)
923)
924)
925)
926)
927)
928)
929)
930)
931)
932)
933)
934)
935)
936)
937)
938)
939)
940)
941)
942)
943)
944)
945)
946)
947)
948)
949)
950)
951)
952)
953)
954)
955)
956)
957)
958)
959)
960)
961)
962)
963)
964)
965)
966)
967)
968)
969)
970)
971)
972)
973)
974)
975)
976)
977)
978)
979)
980)
981)
982)
983)
984)
985)
986)
987)
988)
989)
990)
991)
992)
993)
994)
995)
996)
997)
998)
999)
1000)
1001)
1002)
1003)
1004)
1005)
1006)
1007)
1008)
1009)
1010)
1011)
1012)
1013)
1014)
1015)
1016)
1017)
1018)
1019)
1020)
1021)
1022)
1023)
1024)
1025)
1026)
1027)
1028)
1029)
1030)
1031)
1032)
1033)
1034)
1035)
1036)
1037)
1038)
1039)
1040)
1041)
1042)
1043)
1044)
1045)
1046)
1047)
1048)
1049)
1050)
1051)
1052)
1053)
1054)
1055)
1056)
1057)
1058)
1059)
1060)
1061)
1062)
1063)
1064)
1065)
1066)
1067)
1068)
1069)
1070)
1071)
1072)
1073)
1074)
1075)
1076)
1077)
1078)
1079)
1080)
1081)
1082)
1083)
1084)
1085)
1086)
1087)
1088)
1089)
1090)
1091)
1092)
1093)
1094)
1095)
1096)
1097)
1098)
1099)
1100)
1101)
1102)
1103)
1104)
1105)
1106)
1107)
1108)
1109)
1110)
1111)
1112)
1113)
1114)
1115)
1116)
1117)
1118)
1119)
1120)
1121)
1122)
1123)
1124)
1125)
1126)
1127)
1128)
1129)
1130)
1131)
1132)
1133)
1134)
1135)
1136)
1137)
1138)
1139)
1140)
1141)
1142)
1143)
1144)
1145)
1146)
1147)
1148)
1149)
1150)
1151)
1152)
1153)
1154)
1155)
1156)
1157)
1158)
1159)
1160)
1161)
1162)
1163)
1164)
1165)
1166)
1167)
1168)
1169)
1170)
1171)
1172)
1173)
1174)
1175)
1176)
1177)
1178)
1179)
1180)
1181)
1182)
1183)
1184)
1185)
1186)
1187)
1188)
1189)
1190)
1191)
1192)
1193)
1194)
1195)
1196)
1197)
1198)
1199)
1200)
1201)
1202)
1203)
1204)
1205)
1206)
1207)
1208)
1209)
1210)
1211)
1212)
1213)
1214)
1215)
1216)
1217)
1218)
1219)
1220)
1221)
1222)
1223)
1224)
1225)
1226)
1227)
1228)
1229)
1230)
1231)
1232)
1233)
1234)
1235)
1236)
1237)
1238)
1239)
1240)
1241)
1242)
1243)
1244)
1245)
1246)
1247)
1248)
1249)
1250)
1251)
1252)
1253)
1254)
1255)
1256)
1257)
1258)
1259)
1260)
1261)
1262)
1263)
1264)
1265)
1266)
1267)
1268)
1269)
1270)
1271)
1272)
1273)
1274)
1275)
1276)
1277)
1278)
1279)
1280)
1281)
1282)
1283)
1284)
1285)
1286)
1287)
1288)
1289)
1290)
1291)
1292)
1293)
1294)
1295)
1296)
1297)
1298)
1299)
1300)
1301)
1302)
1303)
1304)
1305)
1306)
1307)
1308)
1309)
1310)
1311)
1312)
1313)
1314)
1315)
1316)
1317)
1318)
1319)
1320)
1321)
1322)
1323)
1324)
1325)
1326)
1327)
1328)
1329)
1330)
1331)
1332)
1333)
1334)
1335)
1336)
1337)
1338)
1339)
1340)
1341)
1342)
1343)
1344)
1345)
1346)
1347)
1348)
1349)
1350)
1351)
1352)
1353)
1354)
1355)
1356)
1357)
1358)
1359)
1360)
1361)
1362)
1363)
1364)
1365)
1366)
1367)
1368)
1369)
1370)
1371)
1372)
1373)
1374)
1375)
1376)
1377)
1378)
1379)
1380)
1381)
1382)
1383)
1384)
1385)
1386)
1387)
1388)
1389)
1390)
1391)
1392)
1393)
1394)
1395)
1396)
1397)
1398)
1399)
1400)
1401)
1402)
1403)
1404)
1405)
1406)
1407)
1408)
1409)
1410)
1411)
1412)
1413)
1414)
1415)
1416)
1417)
1418)
1419)
1420)
1421)
1422)
1423)
1424)
1425)
1426)
1427)
1428)
1429)
1430)
1431)
1432)
1433)
1434)
1435)
1436)
1437)
1438)
1439)
1440)
1441)
1442)
1443)
1444)
1445)
1446)
1447)
1448)
1449)
1450)
1451)
1452)
1453)
1454)
1455)
1456)
1457)
1458)
1459)
1460)
1461)
1462)
1463)
1464)
1465)
1466)
1467)
1468)
1469)
1470)
1471)
1472)
1473)
1474)
1475)
1476)
1477)
1478)
1479)
1480)
148

1 Pursuant to Civil L.R. 7-12, Plaintiff Omni MedSci Inc. (“Omni”) and Defendant Apple
 2 Inc. (“Apple”), hereby stipulate and agree as follows:

3 WHEREAS Omni filed its Complaint against Apple before this Court on January 24, 2020,
 4 alleging infringement of U.S. Patent No. 10,517,484 (the “’484 patent”). ECF No. 1.

5 WHEREAS on January 22, 2021, Apple filed a request for *inter partes* review of all claims
 6 of the ’484 patent. IPR2021-00453, Paper No. 1 at 7.

7 WHEREAS on August 6, 2021, the Patent Trial and Appeal Board (“PTAB”) issued a
 8 decision to institute *inter partes* review of the ’484 patent. Ex. A, IPR2021-00453, Paper No. 7.

9 WHEREAS the PTAB issued a final written decision on October 14, 2020, finding
 10 unpatentable all claims of U.S. Patent No. 9,651,533 (the “’533 patent”) that Omni is asserting
 11 against Apple in the related case before this Court *Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc.*, Case No. 19-
 12 cv-05924-YGR (N.D. Cal.) (“*Omni I*”). Ex. B, IPR2019-00916, Paper No. 39. Omni is appealing
 13 that decision. Notice of Appeal, *Apple Inc. v. Omni MedSci, Inc.*, Case No. 21-1229 (Fed. Cir.
 14 Nov. 13, 2020), ECF No. 1.

15 WHEREAS the PTAB issued a final written decision on June 14, 2021, finding
 16 unpatentable all claims of U.S. Patent No. 10,188,299 (the “’299 patent”) that Omni is asserting
 17 against Apple in the related case before this Court *Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc.*, Case No. 19-
 18 cv-05673-YGR (N.D. Cal.) (“*Omni II*”). Ex. C, IPR2020-00175, Paper No. 26. Omni is appealing
 19 that decision. Notice of Appeal, *Apple Inc. v. Omni MedSci, Inc.*, Case No. 21-2213 (Fed. Cir.
 20 Aug. 21, 2021), ECF No. 1.

21 WHEREAS the Court stayed the *Omni I* and *Omni II* actions on November 20, 2019,
 22 pending final resolution of the asserted patents’ respective *inter partes* reviews. *Omni I*, ECF No.
 23 338; *Omni II*, ECF No. 219.

24 WHEREAS the ’484 patent is related to the ’533 patent asserted in *Omni I* and the
 25 ’299 patent asserted in *Omni II*.

26 NOW THEREFORE, in light of the PTAB’s decision to institute *inter partes* review on all
 27 claims of the ’484 patent in IPR2021-00453 and decisions finding unpatentable the claims of the
 28 patents asserted in *Omni I* and *Omni II* related to the ’484 patent, the parties by and through their

1 respective counsel of record, hereby stipulate and agree that the case should be stayed until final
2 resolution of IPR2021-00453.

3 **IT IS SO STIPULATED.**

4
5 Dated: December 3, 2021

6
7 By: /s/ Thomas A. Lewry

8 Christopher C. Smith, State Bar No. 238882
csmith@brookskushman.com
9 Thomas A. Lewry (Admitted *Pro Hac Vice*)
tlewry@brookskushman.com
10 John S. LeRoy (Admitted *Pro Hac Vice*)
jleroy@brookskushman.com
11 John M. Halan (Admitted *Pro Hac Vice*)
Jhalan@brookskushman.com
12 BROOKS KUSHMAN P.C.
1000 Town Center, Twenty-Second Floor
13 Southfield, MI 48075
Tel. (248) 358-4400; Fax (248) 358-3351

14 William E. Thomson, Jr., State Bar No. 47195
wthomson@brookskushman.com
15 BROOKS KUSHMAN P.C.
445 S. Figueroa St., Suite 3100
16 Los Angeles, CA 90071-1635
Tel. (213) 622-3003

17
18 *Attorneys for Plaintiff/Counter-Defendant*

19 By: /s/ Irene Yang

20 Irene Yang (SBN 245464)
SIDLEY AUSTIN LLP
555 California Street, Suite 2000
21 San Francisco, California 94104-1715
Telephone: (415) 772-1200
Facsimile: (415) 772-7400
Email: irene.yang@sidley.com

22 Jeffrey P. Kushan (*Pro Hac Vice*)
Thomas A Broughan III (*Pro Hac Vice*)
SIDLEY AUSTIN LLP
1501 K Street, N.W.
23 Washington, DC 20005
Telephone: (202) 736-8000
Facsimile: (202) 736-8711
Email: jkushan@sidley.com
Email: tbroughan@sidley.com

24 Ching-Lee Fukuda (*Pro Hac Vice*)
Sharon Lee (*Pro Hac Vice*)
SIDLEY AUSTIN LLP
787 Seventh Avenue
25 New York, NY 10019
Telephone: (212) 839-5300
Facsimile: (212) 839-5599
Email: clfukuda@sidley.com
Email: sharon.lee@sidley.com

26 Brooke S. Böll (SBN 318372)
SIDLEY AUSTIN LLP
555 West Fifth Street
27 Los Angeles, CA 90013
Phone: (213) 896-6633/Fax: (213) 896-6600
Email: brooke.boll@sidley.com

28
29 *Attorneys for Defendant and Counter
Claimant Apple Inc.*

1 **PURSUANT TO STIPULATION, IT IS SO ORDERED:**

2 *Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc.*, Case No. 20-cv-00563-YGR is hereby STAYED until
3 final resolution of the *inter partes* review proceeding IPR2021-00453.

4

5 Dated: _____ By: _____

6 Hon. Yvonne Gonzalez Rogers
7 United States District Court Judge

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CERTIFICATION PURSUANT TO CIVIL L.R. 5-1(i)(3)

Pursuant to Civil Local Rule 5-1(i)(3), I hereby certify that concurrence in the filing of this document has been obtained from the signatories for whom a signature is indicated by a conformed signature (/s/). I have on file records to support this concurrence for production for the Court if so ordered.

Dated: December 3, 2021

/s/ *Irene Yang*

Irene Yang (SBN 245464)
SIDLEY AUSTIN LLP
555 California Street, Suite
2000
San Francisco, California
94104-1715
Telephone: (415) 772-1200
Facsimile: (415) 772-7400
Email: irene.yang@sidley.com